

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.05.2014, поданное по поручению компании Ecolab USA Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057.

Международная регистрация №1102057 знака «OASIS» с конвенционным приоритетом от 30.08.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 05.11.2011 на имя заявителя – Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North Saint Paul, Minnesota 55102 (US) в отношении товаров 03, 05, 09, 21 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 19.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ, части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «produits pharmaceutiques; disinfectants; produits pour detruire la vermine, fungicides, herdicides», 09 классов МКТУ – «appareils et instruments cinematographiques, de controle [inspection]» было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1102057 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении всех товаров 03 класса МКТУ и

части товаров 05, 09 классов МКТУ знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1102057 «OASIS» является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «ОАЗИС» (свидетельство №354237 с приоритетом от 11.08.2006), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОАЗИС», 107078, Москва, ул. Каланчаевская, 27 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «oasis» (свидетельство №392539 с приоритетом от 18.06.2007), зарегистрированным на имя Денисова Александра Владимировича, 115551, Москва, Шипиловский проезд, 39, корп. 1, кв. 30 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «oasis» (свидетельство №418891 с приоритетом от 19.12.2008), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Петроглиф», 123801, Москва, ул. Магистральная, 5, стр. 4 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

- знаком по международной регистрации №849823 с конвенционным приоритетом от 28.10.2004, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя TEFAL, S.A., 15, avenue des Alpes ZAE Rumilly Est-BP 89 F-74150 RUMILLY (Франция) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ОАЗИС» (свидетельство №191636 с приоритетом от 05.02.1999), зарегистрированным на имя Ершова Павла Юрьевича, 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Голубое, д. 157 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком по международной регистрации №860451 с приоритетом от 10.06.2005, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя OASIS FASHIONS LIMITED, The Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt Witney, Oxfordshire OX29 5UT (Великобритания) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- знаком по международной регистрации №600601F с конвенционным приоритетом от 19.11.1992, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford (Ирландия) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 12.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель подал ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 09 класса МКТУ. Указанное ходатайство было удовлетворено, и перечень товаров 09 класса МКТУ был ограничен товарами: «systèmes de distribution automatisés; distributeurs de détergent automatisés» (автоматизированные дозирующие системы; автоматизированные диспенсеры для моющих средств»);

- товары уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №110257, не однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам по свидетельству №354237, по международным регистрациям №849823, №860451, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, предназначены для разного круга потребителей;

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №849823, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №392539 представил письмо, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №354237 также представил письмо, в котором выражено согласие на предоставление

правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ;

- заявитель выразил свое согласие, что товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1102057 «produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides», однородны товарам «препараты для уничтожения паразитов, вредных животных и растений, фунгициды, гербициды, пестициды, инсектициды», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №191636;

- срок действия противопоставленного знака по международной регистрации №600601F на территории Российской Федерации истек;

- сферы деятельности владельца знака по международной регистрации №1102057 и правообладателей противопоставленных знаков различны, в связи с чем смешение знаков невозможно.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ и уточненного перечня 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №392539, №354237 и от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №849823 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.08.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1102057 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1102057 представляет собой словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ (produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants), уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ (systèmes de distribution automatisés; distributeurs de détergent automatisés).

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №354237 является



комбинированным « », представляет собой слово «ОАЗИС», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буквы «ОАЗ» очерчены горизонтальной линией и над буквами «ЗИС» расположен изобразительный элемент в виде стрелы. Правовая охрана товарного знака действует в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «оборудование для обработки информации и компьютеры; диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы (компьютеры); носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №392539 является



комбинированным « ». В овальной рамке расположен словесный элемент «oasis», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом изображена волнообразная линия. Знак зарегистрирован в черном, белом, голубом, светло-зеленом цветовом

сочетании. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, для сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, оборудование для тушения огня; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине]; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские [за исключением используемых для медицинских целей]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для

аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания; бетатроны; бирки для товаров электронные; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; вехи [геодезические инструменты]; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; выключатели электроцепи; волномеры; вольтметры; ворота стоянок транспортных средств [предварительная оплата]; вывески механические; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов, зондов; грузы для отвесов; дальнометры; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; динамометры; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для плавцов и ныряльщиков; запоры электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; зуммеры электрические; иглы для проигрывателей; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные; ионизаторы [за исключением используемых для обработки воздуха]; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; камеры декомпрессионные; каркасы электрических катушек; каски для верховой езды; каски, шлемы защитные; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки

электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; кнопки для звонков; коврики для мыши; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; контакты электрические из благородных металлов; конусы ветроуказатели [направления ветра]; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [для водолазов] специальные, скафандры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные; ленты для чистки считывающих головок; лестницы спасательные пожарные; линии лотов; линии магистральные электрические; магниты; магниты декоративные; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы для электрических проводов линий электропередач; машины и приборы для испытания материалов; машины швейные для округления углов; мегафоны; мембраны акустические; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; микротомы; микрофоны; молниеотводы; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического исследования; назубники; наколенники для рабочих; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; наушники; нониусы; носки с

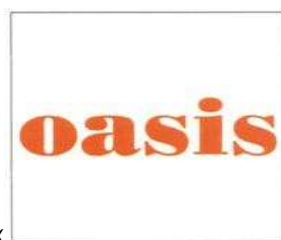
электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование специальное лабораторное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители электрические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; омметры; опоры для запястьев при работе с компьютерами; осциллографы; отвесы; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; пленки рентгеновские экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для плавания; пояса спасательные; предохранители; предохранители плавкие; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для завивки волос электротермические; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы космографии; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы регулирующие электрические; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособление для замены игл в проигрывателе; приспособления для держания реторт;

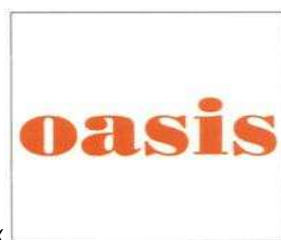
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; пульта распределительные электрические; пульта управления электрические; радары; радиолампы; радиомачты; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электрические]; резервуары промывочные, используемые в фотографии; рейсмусы; реле времени; реле электрические; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; рентгенограммы [за исключением используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы [за исключением используемых для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; светофоры; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные, аварийные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сети спасательные; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спутники для научных исследований; средства индивидуальные защиты при авариях; стекла с токопроводящим покрытием; суда пожарные; сульфитометры; сушилки, используемые в фотографии; сферометры; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики почтовых марок; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны ушные; тампоны ушные, используемые при подводном

плавании; тахометры; телесуфлеры; теодолиты; термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические [за исключением используемых для освещения]; трубки капиллярные; трубки рентгеновские [за исключением используемых в медицине]; трубки телефонные; турникеты автоматические; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для выписывания счетов; устройства для гальванопластики; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для защиты от рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для открывания дверей электрические; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для регистрации времени; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для управления лифтами; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование спасательные; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства помехозащитные электрические; устройства

сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные, используемые при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; устройства суммирующие; устройства теплорегулирующие; утюги электрические; фильтры для респираторов; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фотоглянцеватели; фотолаборатории; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; циклотроны; циркули; частотомеры; чехлы защитные противопожарные; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шлемы защитные для спортсменов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты распределительные электрические; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры; электроды для сварки; электропаяльники; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические; счетчики газовые».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №418891 [4] является



комбинированным обозначением «», представляет собой слово «oasis», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенное в квадратную рамку. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, сером и оранжевом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ: «домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением дозаторов; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №191636 [5] представляет собой словесное обозначение «ОАЗИС», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения паразитов, вредных животных и растений, фунгициды, гербициды, пестициды, инсектициды».

Противопоставленный знак по международной регистрации №849823 [6] представляет собой словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «pèse-personnes» (весы).

Противопоставленный знак по международной регистрации №860451 [7] представляет собой словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes, chaînettes et montures de lunettes; visières, verres, lentilles de contact, appareils photographiques, étuis pour appareils photographiques; éléments et garnitures des produits précités» (солнцезащитные очки; очки; футляры для очков, цепочки и оправы для очков; козырьки, очки, контактные линзы, камеры, шкафы для камер; части и принадлежности для указанных товаров).

Противопоставленный знак по международной регистрации №600601F [8] представляет собой словесное обозначение «OASIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «préparations et substances médicales contre la bouche sèche et contre les symptômes et affections causés par la xérostomie; préparations et substances selon une formule spéciale pour la stimulation des glandes salivaires chez les personnes ayant une bouche sèche suite à un dysfonctionnement permanent ou temporaire des glandes salivaires; tablettes contre la toux, à usage médical» (лекарственные препараты и вещества против сухости во рту и против симптомов и расстройств, вызванных ксеростомией; препараты и вещества по специальной формуле для стимуляции слюнных желез у людей с сухостью во рту из-за постоянной или временной

неправильной работы слюнных желез; таблетки против кашля, для медицинского применения).

Принимая во внимание, что заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 в отношении товаров 05, 09 классов МКТУ, противопоставленный товарный знак [4], которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров 21 класса МКТУ, не учитывается при проведении анализа на тождество и сходство.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что с 31.03.2013 правовая охрана на территорию Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №600601F не распространяется, поскольку владельцем международной регистрации не был продлен срок ее действия, в связи с чем знак по международной регистрации [8] больше не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках [2, 3] несут словесные элементы «ОАЗИС/OASIS», так как они по сравнению с изобразительными элементами легче запоминаются, на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары или услуги конкретного лица.

Анализ знака по международной регистрации №1102057 и противопоставленных знаков [2, 3, 5-7] показал следующее.

Анализ сходства знака по международной регистрации «OASIS» и противопоставленных знаков [2, 3, 5-7] «ОАЗИС/OASIS» с точки зрения их произношения показал, что противопоставленные товарные знаки [3, 6, 7] являются фонетически тождественными, а противопоставленные товарные знаки [2, 5] – фонетически сходными, поскольку имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных букв (- О - А - И-) и близкий состав гласных (- С - С/ - З - С). Необходимо отметить, что отличающиеся в середине слов буквы (-с/-з) являются альфафонетическими парами и близки по произношению.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) «oasis» в переводе с английского на русский язык означает – оазис. Слово «оазис» означает «место среди пустыни, покрытое растительностью, у источника».

Таким образом, знак по международной регистрации №1102057 и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 5-7] порождают одни и те же смысловые ассоциации, связанные со значением слова «оазис», что обуславливает вывод о их семантическом тождестве.

Что касается графического признака сходства, то исполнение знака по международной регистрации №1102057 и противопоставленных знаков [3, 6, 7] буквами одного алфавита (латинского) усиливает их сходство.

Различие графического исполнения словесных элементов (буквы латинского алфавита/буквы русского алфавита) в знаке по международной регистрации №1102057 и противопоставленных товарных знаках [2, 5] не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, фонетический, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия также отмечает, что имеющиеся графические отличия в знаке по международной регистрации №1102057 (отсутствие графических элементов) и в противопоставленных знаках [2, 3] (изобразительный элемент в виде стрелы, наличие овальной рамки и волнообразной линии) носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика имеет вспомогательное значение.

Таким образом, принимая во внимание высокую степень фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков [2, 3, 5-7], а также использование при их исполнении букв латинского алфавита [3, 6, 7], обуславливающее графическое сходство обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство знака по международной регистрации №1102057 и противопоставленных знаков [2, 3, 5-7] заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 05, 09 классов МКТУ показал следующее.

Часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057 «produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides» (препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды) и товары 05 класса МКТУ (препараты для уничтожения паразитов, вредных животных и растений, фунгициды, гербициды, пестициды, инсектициды), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, одинаковые условия сбыта. В этой связи знаку по международной регистрации №1102057 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров таких товаров, как: «produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants» (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства.

Часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1102057, а именно, «appareils et instruments scientifiques optiques» (приборы и инструменты оптические), «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs» (оборудование для обработки информации и компьютеры) и товары 09 класса МКТУ «lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes, chaînettes et montures de lunettes; visières, verres, lentilles de contact, appareils photographiques, étuis pour appareils photographiques; éléments et garnitures des produits précités» (солнцезащитные очки;

очки; футляры для очков, цепочки и оправы для очков; козырьки, очки, контактные линзы, камеры, шкафы для камер; части и принадлежности для указанных товаров)», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации [7], а также товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы (компьютеры); носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», являются однородными, так как относятся к одной родовой группе (приборы оптические, оборудование для обработки информации и компьютеры), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия производства и сбыта, а также один круг потребителей.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, исключив из него вышеуказанные товары, в связи с чем противопоставленные знак по международной регистрации [7] и товарный знак [2] больше не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Товары «systèmes de distribution automatisés; distributeurs de détergent automatisés» (автоматизированные дозирующие системы; автоматизированные диспенсеры для моющих средств) уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [3, 6] (актинометры, альтиметры, денсиметры, приборы для измерения веса [3], весы [6]), поскольку обладают общими признаками родовой группы (приборы для измерения), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации №1102057 и противопоставленные знаки [3, 6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письма [1], в которых правообладатели противопоставленных знаков [3, 6] выражают согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ. Письма содержат условие о безотзывности.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1102057 и противопоставленные знаки [3, 6] не являются тождественными, а товары, приведенные в уточненном перечне 09 класса МКТУ международной регистрации №1102057, представляют собой особый вид продукции, рассчитанной на определенный круг потребителей, коллегия принимает во внимание представленные согласия, которые устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 12.05.2014, отменить решение Роспатента от 19.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102057 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants», товаров 09 класса МКТУ: «systèmes de distribution automatisés; distributeurs de détergent automatisés».